

# PATENT COOPERATION TREATY

## PCT

### INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

9/786208

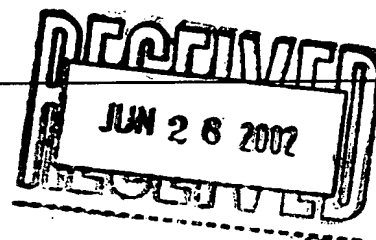
Applicant's or agent's file reference NI-0001PCT	<b>FOR FURTHER ACTION</b> See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/JP99/04178	International filing date (day/month/year) 02 August 1999 (02.08.99)	Priority date (day/month/year)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC G06F 17/60, 19/00		<b>RECEIVED</b> JUL 03 2002
Applicant E-MARK SYSTEMS INC.		<b>GROUP 3600</b>

- This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.
- This REPORT consists of a total of 14 sheets, including this cover sheet.  
☐ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of \_\_\_\_\_ sheets.

- This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☐ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☐ Certain documents cited
- VII ☐ Certain defects in the international application
- VIII ☒ Certain observations on the international application



Date of submission of the demand 02 March 2001 (02.03.01)	Date of completion of this report 16 October 2001 (16.10.2001)
Name and mailing address of the IPEA/JP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP99/04178

## I. Basis of the report

## 1. With regard to the elements of the international application:\*

- ☒ the international application as originally filed
- ☐ the description:  
pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☐ the claims:  
pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, as amended (together with any statement under Article 19  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings:  
pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☐ the sequence listing part of the description:  
pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

## 2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language \_\_\_\_\_ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

## 3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in written form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages \_\_\_\_\_
- ☐ the claims, Nos. \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings, sheets/fig \_\_\_\_\_

5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).\*\*

\* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

\*\* Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP 99/04178

## V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

### 1. Statement

Novelty (N)	Claims	2, 4-21, 25-37	YES
	Claims	1, 3, 22-24, 38	NO
Inventive step (IS)	Claims	17-21, 30, 33-35	YES
	Claims	1-16, 22-29, 31, 32, 36-38	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-38	YES
	Claims		NO

### 2. Citations and explanations

#### Documents

Documents cited in the international search report:

- 1) JP, 10-207946, A (Yugen Kaisha Computer Consulting)
- 2) WO, 98/21677, A1 (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.)
- 3) US, 5608778, A (Lucent Technologies, Inc.)
- 4) JP, 11-096252, A (Hitachi, Ltd.)
- 5) WO, 99/09502, A1 (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.)

Documents newly cited in the international preliminary examination report:

- a1) JP, 10-289267, A (Sony Corp.), October 27, 1998 (27.10.98), (Family: none)
- a2) JP, 8-339407, A (AT & T IPM Corporation), December 24, 1996 (24.12.96) & CA, 2176163, A & EP, 745961, A2 & US, 5708422, A
- a3) JP, 11-045366, A (Atenshiyon System K.K.), February 16, 1999 (16.02.99) & JP, 3103327, B2
- a4) EP, 935221, A2 (Mitsubishi Denki K.K.), August 11, 1999 (11.08.99) & JP, 11-224236, A

#### Explanation

## Claim 1

In the light of the disclosures in Document 1 (JP, 10-207946, A), the invention set forth in Claim 1 lacks novelty and does not involve an inventive step. Document 1 discloses the feature wherein a transaction number is issued by the settlement information management centre and when said transaction number is returned from the consumer side to the settlement information management centre, the process of debiting the settlement amount is completed (see paragraphs [0035] to [0043], especially [0040] to [0043]). This feature essentially discloses the delimitations set forth in Claim 1. (See Box VIII with respect to the phrase "synchronisation of communication", which is unclear and cannot be considered as a special technical feature.)

Moreover, in the light of the disclosures in Document a1 (JP, 10-289267, A), the invention set forth in Claim 1 lacks novelty and does not involve an inventive step. Document a1 discloses the feature wherein a unique URL is issued by the shopping proxy server with respect to the transaction and the feature wherein, when the user terminal accesses the shopping proxy server concerning said URL, follow-on settlement steps, such as card authorisation, can be executed (paragraphs [0057] to [0075]). This feature is essentially the same as the feature defined in Claim 1.

Furthermore, in the light of the disclosures made in Document 2 (WO, 98/21677, A1), the invention set forth in Claim 1 does not involve an inventive step. Document 2 discloses the feature wherein a request number is generated by the personal credit terminal on the user side, the feature wherein the transaction number is generated by the credit settlement device on the merchant side, and the feature wherein, when these numbers are sent together from the personal credit terminal to the service

providing system on the settlement side, follow-on settlement steps, such as the transmission of responses for a credit inquiry, are executed (See Fig. 36(a)(b)(d) and step 20618 to 20614 of Fig. 43). These numbers are not generated on the settlement side, but on the user side or the merchant side and the use of these numbers is such that by matching these numbers together, it is possible to confirm that the user-merchant pair is correct on the settlement side. Taking into consideration the fact that among the parties involved these numbers are the most significant on the settlement side, and in terms of the usefulness in management, the feature wherein the settlement side initially generates a unique identification number with respect to the payment and carries out management based on this number would be obvious to a person skilled in the art (see also the disclosures in Document 4 which follow).

Moreover, the invention set forth in Claim 1 does not involve an inventive step in the light of the disclosures in Document 3 (US, 5608778, A). Document 3 discloses the feature wherein a TP string is generated as the agreement between the store and the customer, this (is generated on the store side and) is transmitted from the store side to the customer "orally", and when this TP string is sent from the mobile telephone of the customer to the service providing system on the settlement side, follow-on settlement steps, such as the transmission of responses for a credit inquiry, are executed (see the paragraph "These deficiencies are overcome with a slightly altered approach..." and the following paragraphs, which appear as paragraphs [0025] and [0028] in the JP publication.). Although the TP string is generated on the store side, a person skilled in the art would be able to derive the invention set forth in Claim 1 without the need for any special step, for the same reasons given with respect to

## Document 2.

The invention set forth in Claim 1 does not involve an inventive step in the light of the disclosures made in Document 4 (JP, 11-096252, A). Document 4 merely indicates that the bank manages the transaction numbers (see paragraph [0034] and does not indicate the flow when the transaction number is used. However, in the process set forth in paragraph [0029], it is obvious that the customer and the store report the transaction number to the bank and a process of identifying the payment and matching the parties involved takes place.

## Claim 2

The invention set forth in Claim 2 does not involve an inventive step in the light of the disclosures made in Document 2. In the invention disclosed in Document 2, radio telephone communication is used to make a call from the customer side to the settlement side, as set forth in Claim 2.

Moreover, the invention set forth in Claim 2 does not involve an inventive step in the light of the disclosures made in Document 3. In the invention disclosed in Document 3, radio telephone communication is used to make a call from the customer side to the settlement side, as set forth in Claim 2.

Furthermore, the invention set forth in Claim 2 does not involve an inventive step in the light of the disclosures made in Document 4. In the light of the disclosures in the figures of Document 4, it is considered that the invention in Document 4 clearly uses radio telephone communication.

## Claim 3

The invention set forth in Claim 3 lacks novelty and does not involve an inventive step in the light of the

disclosures in Document 1 and Document a1. Moreover, the invention set forth in Claim 3 does not involve an inventive step in the light of the disclosures made in Documents 2, 3 and 4. For example, it is considered that since the Internet is called "the network of networks", the feature which delimits merely "by means of" "a first network" and "a second network" does not constitute an effective delimitation.

#### Claim 4

(See the comments with respect to Claims 2 and 3)

#### Claim 5

The invention set forth in Claim 5 does not involve an inventive step in the light of the disclosures made in Documents 2, 3, 4, a1 and Document a2 (JP, 8-339407, A). The feature of allowing the customer to confirm the payment method s/he is executing is well known as a feature of user interface. (The feature is disclosed in Documents a1 and a2, see especially Fig. 10 of Document 2a.)

#### Claims 6 to 10

The invention set forth in these claims does not involve an inventive step in the light of the disclosures in Documents 2, 3, 4, a1 and a2. The content of these claims is either disclosed in one of these documents or would be easily derived by a person skilled in the art in the light of the disclosures in these documents or merely adds an already known feature. For example, the feature wherein not only is the claimant able to verify the profile of the purchaser, but also the profile of the claimant can be verified from the purchaser side is well known (although normal practice would be to present a certificate, this could be altered to be the provision of

information from a central server in online transactions).

#### Claim 11

The invention set forth in Claim 11 does not involve an inventive step in the light of the disclosures in Documents 2, 3, 4, a1 and a2. The feature wherein the transaction number is generated on the settlement side and supplied to the customer via the store side could be derived by applying the changes in technical concept disclosed in Document 4 to the system disclosed in either Document 2 or 3.

#### Claims 12 and 13

The invention set forth in these claims does not involve an inventive step in the light of the disclosures in Documents 2, 3, 4, a1 and a2. The content of these claims is either disclosed in one of these documents or would be easily derived by a person skilled in the art in the light of the disclosures in these documents.

#### Claim 14

The invention set forth in Claim 14 does not involve an inventive step in the light of the disclosures in Documents 2, 3, 4, a1, a2 and Document a3 (JP, 11-045366, A). The feature wherein the settlement side can ask the payment side for a security code based on the initiation instructions from the outlet side is disclosed in Document a3 (paragraphs [0014] to [0015]).

#### Claims 15 and 16

The invention set forth in these claims does not involve an inventive step in the light of the disclosures in Documents 2, 3, 4, a1, a2, a3 and Document a4 (EP, 935221, A2). In particular, since no relationship with other authentication processes is defined, these claims



have as their basis the well-known feature of an authentication process between two parties. User authentication by means of a personal identification number and user authentication by means of biometrics are well known (see Document a4) and it would be possible to replace one for the other or to use them together.

#### Claims 17 to 21

The invention set forth in these claims is novel and involves an inventive step in the light of the disclosures made in the documents cited in the international search report and the additionally cited documents. The feature of combining the transmission of information for confirming the merchant and the transmission of information for identifying the transaction pair, and communicating and processing said information in the manner set forth in these claims could not be easily derived by merely combining the disclosures in these documents.

#### Claims 22 to 24

The invention set forth in these claims lacks novelty and does not involve an inventive step in the light of the disclosures made in Documents 2 and 3. Since these claims do not define the transaction identification number or the place where this number is issued, there is no essential difference between the feature set forth in these claims and the inventions disclosed in Documents 2 and 3.

#### Claim 25

The invention set forth in Claim 25 does not involve an inventive step in the light of the disclosures made in Documents 2, 3 and 4. As previously stated (see the comment with respect to Claim 1), Document 3 discloses the feature wherein the TP string is transmitted "orally" from

the store side to the customer (namely, the TP string is generated on the store side and transmitted to the customer). Since the TP string has the characteristics of being random and temporary, the number is clearly generated by an automatic means and is understood, therefore, to be automatically displayed on some kind of display unit, a clerk then reads the number from the display unit and communicates it to the customer. Although it cannot be said that this display unit directly [communicates the transaction number to the user], altering this feature so that the number is communicated directly would be easy in terms of the use of said number and the structure of a conventional cash register terminal dealing with credit. (The explanation on page 19 of the description of the present application explains that this feature is a conventional option as it states, "the person in charge of the cash register can communicate the register number to the user orally. It is also possible to show the register number to the customer".) Moreover, it is considered that receiving the number from the settlement device would be easy (see the comments with respect to Claim 1 above). The matter of whether the display can be directly read by the customer and the matter of from where the number is sent are not directly dependent on one another. Therefore, a person skilled in the art could easily derive the invention set forth in Claim 25.

#### Claims 26 to 29

The invention set forth in these claims does not involve an inventive step in the light of the disclosures in Documents 2, 3 and 4. The content of these claims is either disclosed in one of these documents or would be easily derived by a person skilled in the art in the light of the disclosures in these documents.

## Claim 30

The invention set forth in Claim 30 is novel and involves an inventive step in the light of the disclosures made in the documents cited in the international search report and the additionally cited documents. The feature of a payment process wherein, when authentication using a photograph of a face cannot be carried out, communication is made with the settlement device and authentication using a password is performed, such as that disclosed in Claim 30, could not be easily derived by merely combining the disclosures in these documents.

## Claim 31

The invention set forth in Claim 31 does not involve an inventive step in the light of the disclosures made in Documents 2, 3, 4 and Document 5 (WO99/09502, A1). The combination with an automatic vending machine is disclosed in Document 5 (see Fig. 7).

## Claim 32

The invention set forth in Claim 32 does not involve an inventive step in the light of the disclosures made in Documents 2, 3, 4 and 5. The flow of ordering defined in this claim is equivalent to the flow of ordering a ticket disclosed in Document 5 (see the text on pages 173 to 175 and Fig. 58 and 59).

## Claims 33 to 35

The invention set forth in these claims is novel and involves an inventive step in the light of the disclosures made in the documents cited in the international search report and the additionally cited documents. The feature of combining the "computer terminal" with another terminal such as the "payment terminal" and carrying out the

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP 99/04178

payment processes, as disclosed in these claims, could not be easily derived by merely combining the disclosures in these documents.

Claim 36

(See the comment with respect to Claim 14.)

Claim 37

(See the comment with respect to Claim 15.)

Claim 38

(See the comment with respect to Claim 12.)

**VIII. Certain observations on the international application**

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

**Claims 1 to 38**

These claims contain the expression "to synchronise", but in the technical field of information communication, the conventional meaning of the expression "synchronise" is used with respect to the adjustment in the time line (in terms of several processes which are performed independently, this means to adjust their timing with respect to one another so that their timing matches and does not deviate). However, the use of the expression in this case is not the conventional one. In the light of the explanations given in the embodiments, the expression "synchronisation" in the claims and "synch" used in the explanation of the embodiments are considered to mean merely to identify a claimant and a purchaser pair belonging to a single payment between two parties who are geographically separated from one another. This means that in effect the connotations with respect to the time line do not exist. (From the start, the claim and the payment are the same, namely synchronised, and there is no need for any active processing to occur to make the timing fit. Moreover, even on further inspection, we can see that in Fig. 5, for example, no process is performed to match the initiation timing of multiple communications.) Therefore, this type of expression in the claims is inappropriate and can cause confusion. (In particular, in the case of such phrases as "to synchronise communication", which can be mistaken for terminology such as "synchronised communication" in data transmission.

**Claim 30**

The expression which states "the processing unit"

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.  
PCT/JP 99/04178

## VIII. Certain observations on the international application

carries out an automatic process of authentication using a face photograph" conflicts with the explanation in the description (a person carries out this process). (With respect to the "transmission" operation, it is considered to be more appropriate to state that this operation is carried out based on the prior status of the types of devices and the input operations received by said devices rather than that this operation is carried out based on the arbitrary judgement of an individual.)

PCT

## 国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条)  
(PCT36条及びPCT規則70)

REC'D 31 OCT 2001

WIPO

PCT

出願人又は代理人 の書類記号 NI-0001PCT	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP99/04178	国際出願日 (日.月.年) 02.08.99	優先日 (日.月.年)
国際特許分類 (IPC) Int. Cl. 7 G06F17/60, G06F19/00		
出願人 (氏名又は名称) イーマークシステムズ株式会社		

- 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条 (PCT36条) の規定に従い送付する。
- この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 9 ページからなる。  
☐ この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。  
(PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照)  
この附属書類は、全部で            ページである。
- この国際予備審査報告は、次の内容を含む。
  - ☒ 国際予備審査報告の基礎
  - ☐ 優先権
  - ☐ 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
  - ☐ 発明の単一性の欠如
  - ☒ PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
  - ☐ ある種の引用文献
  - ☐ 国際出願の不備
  - ☒ 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 02.03.01	国際予備審査報告を作成した日 16.10.01	
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 阿波 進	5 L 9168
電話番号 03-3581-1101 内線 3561		

## I. 国際予備審査報告の基礎

1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT 14条)の規定に基づく命令に  
 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。  
 PCT規則70.16, 70.17)

☒ 出願時の国際出願書類

- |                                     |         |        |                       |
|-------------------------------------|---------|--------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> 明細書        | 第 _____ | ページ、   | 出願時に提出されたもの           |
| <input type="checkbox"/> 明細書        | 第 _____ | ページ、   | 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  |
| <input type="checkbox"/> 明細書        | 第 _____ | ページ、   | 付の書簡と共に提出されたもの        |
|                                     |         |        |                       |
| <input type="checkbox"/> 請求の範囲      | 第 _____ | 項、     | 出願時に提出されたもの           |
| <input type="checkbox"/> 請求の範囲      | 第 _____ | 項、     | PCT 19条の規定に基づき補正されたもの |
| <input type="checkbox"/> 請求の範囲      | 第 _____ | 項、     | 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  |
| <input type="checkbox"/> 請求の範囲      | 第 _____ | 項、     | 付の書簡と共に提出されたもの        |
|                                     |         |        |                       |
| <input type="checkbox"/> 図面         | 第 _____ | ページ/図、 | 出願時に提出されたもの           |
| <input type="checkbox"/> 図面         | 第 _____ | ページ/図、 | 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  |
| <input type="checkbox"/> 図面         | 第 _____ | ページ/図、 | 付の書簡と共に提出されたもの        |
|                                     |         |        |                       |
| <input type="checkbox"/> 明細書の配列表の部分 | 第 _____ | ページ、   | 出願時に提出されたもの           |
| <input type="checkbox"/> 明細書の配列表の部分 | 第 _____ | ページ、   | 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  |
| <input type="checkbox"/> 明細書の配列表の部分 | 第 _____ | ページ、   | 付の書簡と共に提出されたもの        |

2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。

上記の書類は、下記の言語である \_\_\_\_\_ 語である。

- ☐ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語
- ☐ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語
- ☐ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語
3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。
- ☐ この国際出願に含まれる書面による配列表
- ☐ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表
- ☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表
- ☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表
- ☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった
- ☐ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。
4. 補正により、下記の書類が削除された。
- ☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ
- ☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項
- ☐ 図面 図面の第 \_\_\_\_\_ ページ/図
5. ☐ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならない、本報告に添付する。)



V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲	<u>2, 4-21, 25-37</u>	有
	請求の範囲	<u>1, 3, 22-24, 38</u>	無
進歩性 (IS)	請求の範囲	<u>17-21, 30, 33-35</u>	有
	請求の範囲	<u>1-16, 22-29, 31, 32, 36-38</u>	無
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲	<u>1-38</u>	有
	請求の範囲		無

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

文 献

国際調査報告において引用された:

- 1) JP 10-207946 A ( [有] コンピュータ・コンサルティング )
- 2) WO 98/21677 A1 ( 松下電器産業 [株] )
- 3) US 5608778 A ( LUCENT TECHNOLOGIES, INC. )
- 4) JP 11-096252 A ( [株] 日立製作所 )
- 5) WO 99/09502 A1 ( 松下電器産業 [株] )

国際予備審査において追加して引用された:

- a1) JP 10-289267 A ( ソニー [株] )  
27. 10 月. 1998 (27.10.98)  
(ファミリーなし)
- a2) JP 8-339407 A ( エイ・ティ・アンド・ティ・アイピーエム・コーポレーション )  
24. 12 月. 1996 (24.12.96)  
& CA 2176163 A & EP 745961 A2 & US 5708422 A
- a3) JP 11-045366 A ( アテンションシステム [株] )  
16. 2 月. 1999 (16.02.99)  
& JP 3103327 B2
- a4) EP 935221 A2 ( MITSUBISHI DENKI K.K. )  
11. 8 月. 1999 (11.08.99)  
& JP 11-224236 A

補充欄 (いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

## 第 V 欄の続き

## 説 明

## 請求の範囲 1

この請求の範囲にかかる発明は、文献 1 (JP 10-207946 A) の記載内容からみて、新規性および進歩性を有していない。文献 1 には、取引番号が決済情報管理センターによって発行されること、および、その取引番号が消費者側から決済情報管理センターに返されると決済の引き落としの処理が完了する、ということが記載されており (段落[0035]から[0043]特に[0040]と[0043]を見よ)、これは実質的にこの請求の範囲における規定をカバーしている (通信の同期ということについては、第 VIII 欄の中で指摘しているように、表現が不明確であり、特徴として考慮できない)。

また、この請求の範囲にかかる発明は、文献 a1 (JP 10-289267 A) の記載内容からみても、新規性および進歩性を有していない。文献 a1 には、取引に対して一意な URL がショッピングプロキシサーバによって発行されること、および、その URL に関してユーザの端末がショッピングプロキシサーバにアクセスしてきたときにカードオーソリなどの後続の決済ステップが実行されることが記載されており (段落[0057]から[0075])、これは実質的にこの請求の範囲で規定されている構成と同一である。

さらにまた、この請求の範囲にかかる発明は、文献 2 (WO 98/21677 A1) の記載内容からみて、進歩性を有していない。文献 2 には、要求番号がユーザ側のパーソナルクレジット端末によって生成されること、トランザクション番号がマーチャント側のクレジット決済装置によって生成されること、またそれらの番号がともにパーソナルクレジット端末から決済側のサービス提供システムへと送られると信用照会応答の送信などといった後続の決済ステップが実行されることが記載されている (図 36(a)(b)(d)ならびに図 43 のステップ 20618 から 20614 を見よ)。これらの番号は決済側ではなくユーザ側あるいはマーチャント側で生成されているが、これらの番号の用途がそれらをマッチさせることによってユーザとマーチャントのペアが決済側にとって正しいものであるかどうかを確認することであってこれらの番号が当事者の中では決済側にとってもっとも意味のあるものであることを考慮すれば、管理上の有利さからいっても、ある支払いに対して決済側が最初に一意な識別番号を生成してそれに基づいて管理を行うようにすることは当業者には自然な代替案のひとつとして考慮できると認められる (後述する文献 4 にも記載されている)。

さらにまた、この請求の範囲にかかる発明は、文献 3 (US 5608778 A) の記載内容からみても、進歩性を有していない。文献 3 には、TP string が店と客との合意事項として生成されること、それが (店側で生成され) 店側から客に対して口頭で ("orally") 伝えられること、それが客の携帯電話から決済側のサービス提供システムへと送られると信用照会の応答の処理など後続の決済ステップが実行されることが記載されている ("These deficiencies are overcome with a slightly altered approach ..." の段落とその次の段落——JP 公報では段落[0025]の途中から[0028]の途中まで——を見よ)。TP string は店側で生成

補充欄 (いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

## 第 V 欄の続き

されているが、前記（文献 2）と同様の理由で、当業者にとってはこの請求の範囲で規定されている構成と同様のものを格別のステップを要せずに代替案のひとつとして得ることができる」と認められる。

さらにまた、この請求の範囲にかかる発明は、文献 4 (JP 11-096252 A) の記載内容からみても、進歩性を有していない。文献 4 には取引ナンバーについては銀行が管理するだけで記載されており（段落[0034]を見よ）取引ナンバーを利用したときのフローについては記載されていないが、段落[0029]にかかる処理において取引ナンバーを客と店とから銀行に申告させるようにして支払いの識別および当事者のマッチングを行うようにすることは、ごく自然にできる、と認められる。

## 請求の範囲 2

この請求の範囲にかかる発明は、文献 2 の記載内容からみて、進歩性を有していない。文献 2 のものでも、この請求の範囲に規定されているのと同様、客側から決済側へのコールに無線電話通信が利用されている。

また、この請求の範囲にかかる発明は、文献 3 の記載内容からみても、進歩性を有していない。文献 3 のものでも、同様に、客側から決済側へのコールに無線電話通信が利用されている。

さらにまた、この請求の範囲にかかる発明は、文献 4 の記載内容からみても、進歩性を有していない。文献 4 のものでも、図面の記載からみて、明らかに無線電話通信が利用されていると認められる。

## 請求の範囲 3

この請求の範囲にかかる発明は、文献 1 および a1 それぞれの記載内容からみて、新規性および進歩性を有していない。また、この請求の範囲にかかる発明は、文献 2, 3, および 4 の記載内容からみても、進歩性を有していない。たとえばインターネットが「ネットワークのネットワーク」といわれていることから考えても、単に「第 1 のネットワーク」「第 2 のネットワーク」「介して」などとするだけでは有効な限定表現とはならないと認められる。

## 請求の範囲 4

（請求の範囲 2 への、ならびに 3 へのコメントを見よ。）

## 請求の範囲 5

この請求の範囲にかかる発明は、文献 2, 3, 4, a1, および a2 (JP 8-339407 A) の記載内容からみて、進歩性を有していない。客に自分がしようとしている支払い行為の確認をさせることはユーザインタフェースとしてよく知られている（文献 a1 および a2 にも記載さ

補充欄 (いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

第 V 欄の続き

れている: 特に文献 a2 の図 10 を見よ)。

請求の範囲 6-10

これらの請求の範囲にかかる発明は、文献 2, 3, 4, a1, および a2 の記載内容からみて、進歩性を有していない。ここで規定されている内容は、いずれも、これらの文献に記載されているか、これらに記載されている内容から当業者が容易に導出することができる事項であるか、その内容によく知られた事項を単に追加した程度のものであるといえる。たとえば、請求者が支払者のプロフィールを確認できるのと同様に支払者側からも請求者のプロフィールを確認できるようにしておくことはよく知られている(証明書を提示する方法が一般的であるが、オンライン取引である以上、センターサーバから情報を提供するようにも変更できると認められる)。

請求の範囲 11

この請求の範囲にかかる発明は、文献 2, 3, 4, a1, および a2 の記載内容からみて、進歩性を有していない。取引番号を決済側が生成しかつ店側を通して客側に供給するという構成は、文献 2 あるいは文献 3 のシステムにおいて文献 4 の技術思想による変更を加えることで得ることができると認められる。

請求の範囲 12, 13

これらの請求の範囲にかかる発明は、文献 2, 3, 4, a1, および a2 の記載内容からみて、進歩性を有していない。ここで規定されている内容は、いずれも、これらの文献に記載されているか、これらに記載されている内容から当業者が容易に導出することができる事項である。

請求の範囲 14

この請求の範囲にかかる発明は、文献 2, 3, 4, a1, a2 および a3 (JP 11-045366 A) の記載内容からみて、進歩性を有していない。店舗側からの開始指示に基づき決済側が支払い側に対して暗証入力を求めることは文献 a3 に記載されている(段落[0014]から[0015])。

請求の範囲 15, 16

これらの請求の範囲にかかる発明は、文献 2, 3, 4, a1, a2, a3 および a4 (EP 935221 A 2) の記載内容からみて、進歩性を有していない。特に他の認証の処理との依存関係も規定されていない以上、これらはベースとしている構成に対してよく知られた二者間の認証の処理が単に追加記載されているだけといえる。暗証番号によるユーザ認証もバイオメトリクスによるユーザ認証も、よく知られており(文献 a4 を見よ)、それぞれを代替的にあるいは重複して使用することができると認められる。

補充欄 (いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

## 第 V 欄の続き

## 請求の範囲 17-21

これらの請求の範囲にかかる発明は、国際調査報告において引用された文献および追加して引用された文献の記載内容からみて、新規性および進歩性を有している。マーチャントを確認するための情報の送信とトランザクションのペアを同定するための情報の送信とを組み合わせるここに記載されているようなかたちで通信や処理をすることは、これらの文献の記載を単純に組み合わせたりして容易に導出されうる範囲内のことである、とは認められない。

## 請求の範囲 22-24

これらの請求の範囲にかかる発明は、文献 2 および 3 の記載内容からみて、新規性および進歩性を有していない。ここでは取引識別番号やその発行元についてはなにも規定されていないから、ここに記載されていることと文献 2 あるいは 3 に記載されていることの間には実質的に差がない。

## 請求の範囲 25

この請求の範囲にかかる発明は、文献 2, 3, および 4 の記載内容からみて、進歩性を有していない。文献 3 では、前述のとおり（請求の範囲 1 へのコメントを見よ）、TP string が店側から客に対して（すなわち店側で生成されたものが客に）口頭で（“orally”）伝えられうるということが記載されている。TP string がランダムで一時的な性格をもつものであることからみて、ここでは、番号は明らかに自動的手段で生成されておりしたがってそれはなんらかの表示部に自動的に表示されそれを店員が表示部から読みとって客に通知している、と解される。この表示部は直接「取引識別番号を…利用者に通知し」ているとはいえないが、これを直接通知するように変更することはこの番号の用途や通常のクレジット対応レジ端末の構造からいっても容易にできると認められる（本出願の明細書 19 ページの説明にも「レジ担当者は、ユーザにレジ番号を口頭で伝えてもよい。または…レジ番号をユーザに見せてもよい。」とこの点が通常の選択肢であるように説明されている）。また、番号を決済装置から受信するようにすることについても（請求の範囲 1 へのコメントで述べたとおり）容易にできると認められる。そして、表示を直接客が読めるようにするかどうかということと番号をどこから受信するようにするかということとは直接依存関係にはないといえる。したがって、この請求の範囲にかかる発明の構成は当業者にとって容易に導出できる範囲内にある。

## 請求の範囲 26-29

これらの請求の範囲にかかる発明は、文献 2, 3, および 4 の記載内容からみて、進歩性を有していない。ここで規定されている内容は、いずれも、これらの文献に記載されているか、これらに記載されている内容から当業者が容易に導出することができる事項であ

補充欄 (いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

第 V 欄の続き

る。

請求の範囲 30

この請求の範囲にかかる発明は、国際調査報告において引用された文献および追加して引用された文献の記載内容からみて、新規性および進歩性を有している。記載されているような支払いの処理の中において顔写真による認証ができなかったときに決済装置と連絡してパスワードによる認証を行うということは、これらの文献の記載を単純に組み合わせたりして容易に導出されうる範囲内のことであるとは認められない。

請求の範囲 31

この請求の範囲にかかる発明は、文献 2, 3, 4, および 5 (WO 99/09502 A1) の記載内容からみて、進歩性を有していない。自動販売機との組み合わせについては文献 5 に記載されている (図 7 を見よ)。

請求の範囲 32

この請求の範囲にかかる発明は、文献 2, 3, 4, および 5 の記載内容からみて、進歩性を有していない。ここで規定されている注文のフローは文献 5 のチケットオーダーのフローに当てはまる (173-175 ページのテキストおよび図 58 と 59 を見よ)。

請求の範囲 33-35

これらの請求の範囲にかかる発明は、国際調査報告において引用された文献および追加して引用された文献の記載内容からみて、新規性および進歩性を有している。「計算機端末」を「支払端末」その他の端末と併用してここに記載されているような支払いの処理を行うことは、これらの文献の記載を単純に組み合わせたりして容易に導出されうる範囲内のことであるとは認められない。

請求の範囲 36

(請求の範囲 14 へのコメントを見よ。)

請求の範囲 37

(請求の範囲 15 へのコメントを見よ。)

請求の範囲 38

(請求の範囲 2 へのコメントを見よ。)

## Ⅶ. 国際出願に対する意見

請求の範囲、明細書及び図面の明瞭性又は請求の範囲の明細書による十分な裏付についての意見を次に示す。

## 請求の範囲 1-38

これらの請求の範囲の記載では「同期させる」という表現がなされているが、「同期」は情報通信分野における技術的な表現としては通常は時間軸について調整すること（独立して進行しているいくつかの処理を関連づけて互いのタイミングを合わせたりずれないように補正したりすること）に対して用いられるのであって、ここでの表現はそのような通常の用法とは異なる。実施例の説明からみると、請求の範囲でいう「同期」や実施例の説明でいう「シンクロ」は、位置的に離れたところから2つのパーティがある同一の支払いに係属する請求者と支払者のペアであるということを単純にアイデンティファイする、ということであると認められるが、そうするとそこには時間軸の面での意味合いは本質的にならないことになる（すでに最初から同一のすなわち同時期の請求と支払いであって時期を合わせるための積極的な処理があるわけではないし、また、細部についても、たとえば図5をみてもなんらかの複数の通信の開始タイミングが合うようにするような処理がなされているわけではない）。このような請求の範囲の表現は、不正確であり、混乱を生じさせると認められる（特に、「通信を同期させる」のようなフレーズとなると、データ伝送における「同期通信」のような用語とも紛らわしい）。

## 請求の範囲 30

「処理部」が顔写真による認証を自動的処理として行っているととれる表現がなされているが、これは明細書の説明（人間が行っている）と食い違っている。（なお、「…送信する」の動作については、人間の恣意的な判断に基づくのではなく直前の機器類の状態やその機器が受け付ける入力操作などに基づいて動作しているように記述する方が適切と認められる。）